

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global. Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebaskan ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan apabila kemudian produk tersebut beredar dipasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya

yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap merek.¹

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merek merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran yang salah satunya adalah Merek. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut di daftarkan. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.² Kemudian Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa indonesia. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan atau

¹ Anon, *Pengertian Merek*, digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 21 April 2017

² Pasal (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu.³

Menurut pasal 21 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon merek yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Asas-asas di atas membawa konsekuensi dalam pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (bad faith). Itikad tidak baik banyak terjadi pada pendaftaran merek. Padahal ketika seseorang mendaftarkan merek, pemohon pendaftaran merek membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak meniru merek orang lain baik untuk seluruhnya atau pun pada pokoknya. Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik menurut Amalia Rooseno meliputi perbuatan “penipuan” (fraud), rangkaian “menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose).⁴

³ Pasal(4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

⁴ Agus Mardianto, “Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan Pihak Ketiga”, Jurnal Dinamika Hukum vol, 10. No 1 Januari 2010, hlm 47.

Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal didaftarkan merek tersebut. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan merek tersebut. Pembatalan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak 'berlaku lagi. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Pierre cardin perancis adalah pemilik merek dagang PIERRE CARDIN dan merek dagang LOGO PIERRE CARDIN dengan daftar nomor IDM000192198 yang telah diperpanjang dengan nomor R002008005130 yang merupakan pemilik sah Hak Eksklusif atas merek dagang tersebut yang mulai digunakannya sejak awal maret tahun 1974

untuk melindungi beberapa jenis barang dalam kelas 3,5,6,9,10,11,14,16,17,18,20,21,24,25,33. Untuk jenis dalam kelas 3 diantaranya “kosmetik,parfum”. Akan tetapi merek dagang tersebut juga digunakan dengan nama merek dagang yang sama oleh orang Indonesia Alex Satryo Wibowo(Tergugat I) yang dimana pendaftaran mereknya di terima oleh Direktorat Merek (Tergugat II). Jelas pendaftaran merek tersebut dilandasi dengan itikad tidak baik.

Adapun unsur-unsur Itikad tidak baik dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Alex satryo wibowo (tergugat 1) yaitu Merek dagang PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM00223196 Kelas 03, Merek dagang PIERRE CARDIN+logo Daftar Nomor IDM000028783 KELAS 03, Merek dagang PIERRE CARDIN+LOGO P Daftar nomor IDMOO0199948 Kelas 03 pada Direktorat Merek (Tergugat 2) jelas dilandasi oleh itikad tidak baik (*bad faith*) karena merek kata PIERRE CARDIN dan Logo PIERRE CARDIN bukanlah kata biasa maupun logo yang umum/lazim digunakan dalam pergaulan/percakapan sehingga sangatlah tidak rasional apabila dikemudian Tergugat 1 yang seorang WNI mendaftarkan merek dengan kata PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN sebagai merek produk menggunakan nama penggugat. Adanya kesamaan/kemiripan atas susunan dan karakter huruf/suku kata dan bunyi pengucapannya serta logo gambar pada merek dagang kata PIERRE CARDIN daftar nomor IDM000223196 kelas 03, merek dagang PIERRE CARDIN+LOGO daftar nomor IDM000234122 kelas 03, merek dagang

PIERRE CARDIN+LOGO daftar nomor IDM00028783 kelas 03, merek dagang PIERRE CARDIN+LOGO P daftar nomor IDM000199948 kelas 03 atas nama tergugat 1, hal mana secara yuridis telah memiliki persamaan pada pokok dan kelesuruhannya dengan merek dagang PIERRE CARDIN dan merek dagang LOGO PIERRE CARDIN milik penggugat yang sudah terkenal(*wellknown mark*) dan terdaftar diberbagai negara di seluruh dunia yang notabenenya juga merupakan bagian dari nama penggugat yang terkenal. Merek dagang atas nama tergugat tersebut secara tegas menggunakan unsur nama penggugat (Pierre cardin) padahal tidak pernah ada izin atau persetujuan dari penggugat atas nama penggunaanya.

Bahwa pada dasarnya merek dagang milik penggugat yang sudah terkenal (*wellknown mark*) di mancanegara dan keterkenalan nama penggugat (Pierre cardin) sehingga jelas pendaftarannya didaftarkan atas “Itikad Tidak Baik” (*bad faith*) sebagaimana ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Masih banyak kata/kalimat yang dapat digunakan dan di daftarkan sebagai merek oleh tergugat 1 selain merek Pierre Cardin tidak dapat disangkal lagi bahwasannya tergugat 1 telah terbukti memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untunk menbonceng, meniru atau menjiplak maupun merek dagang PIERRE CARDIN dan merek dagang LOGO PIERRE CARDIN milik penggugat yang terkenal dan nama penggugat (pierre cardin).

Pierre cardin adalah desainer asal perancis yang sudah terkenal sejak tahun 1950 diberbagai negara. Pierre cardin yang bermarkas di 59 rue de Faubourg Saint-Honore, Paris, Prancis menggugat Alex satro wibowo yang mempunyai merek dan yang sama dengan pierre cardin asal Prancis. Pierre cardin milik Alex satro wibowo didaftarkan di Indonesia pada tanggal 29 Juli tahun 1977 oleh Wenas Widjaja yaitu pemilik pertama merek Pierre Cardin Indonesia. kemudian pada tanggal 24 oktober 1985 merek Pierre Cardin beralih ke Riman dan dialihkan ke Eddy Tan. Tanggal 18 mei 1987 Pierre cardin beralih Eddy Tan ke Alexander Satryo Wibowo, Alex memperpanjang hak eksklusif merek Pierre Cardin pada tahun 2005. 6 Februari 2009 Pierre Cardin baru mendaftarkan mereknya di Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkum HAM dengan Nomor ID000192198. 11 November 2014 Pierre Cardin memperpanjang hak mereknya di Indonesia. Kemudian Gugatan pierre cardin adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek yang dimiliki Alex Satryo Wibowo (tergugat). Dalam bantahannya, Alex mendalilkan bahwa gugatan pierre cardin sudah kadaluwarsa.”karena objek sengketa sudah kadaluwarsa/lewat waktu sesuai dengan ketentuan hukum dibidang merek, maka terhadap merek yang terdaftarnya sudah melebihi 5 tahun sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan.

Pada tanggal 9 juni 2015 Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Pierre Cardin Prancis. Kemudian tanggal 26 juni 2015 pierre cardin Prancis mengajukan kasasi. Mahkamah Agung

menolak permohonan kasasi Pierre cardin prancis dengan alasan tergugat memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata ‘product by PT Gudang Rejeki’ sebagai pembeda. Sehingga demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain. Tetapi putusan tersebut tidak bulat karena seorang hakim agung menilai sebaliknya yaitu Pierre cardin dari perancis merupakan merek dagang terkenal yang sudah dikenal dan terkenal diberbagai negara. Tanpa harus membuktikan adanya itikad baik, ditinjau dari etika dan moral, pendaftaran merek pierre cardin milik tergugat dengan dalih pengguna pertama di Indonesia tidak dapat dibenarkan. Palu telah diketok dan kini Pierre cardin milik orang Indonesia untuk kelas yang sama dengan Pierre cardin dari prancis yaitu fashion. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan dalam penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS SENGKATA MEREK TERKENAL “PIERRECARDIN” BERDASARKAN ASEAN COMMON GUIDELINES FOR THE SUBSTANTIVE EXAMINATION OF TRADEMARKS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.557 K/PDT.SUS-HKI/2015)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah merek pierre cardin merupakan merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek perusahaan dan merek perniagaan jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek jo Undang-Undang jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah pertimbangan hakim di pengadilan negeri tingkat pertama dan putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah merek pierre cardin merupakan merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek perusahaan dan merek perniagaan jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek jo Undang-Undang jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim di pengadilan negeri tingkat pertama dan putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan serta wawasan baru guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

E. Kegunaan Penulisan

1. Bagi penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, serta syarat untuk penulisan Tugas Akhir salam studi Sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran baru terutama dalam bidang praktisi hukum dikemudian hari sehingga

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam penegakan hukum ditengah masyarakat.

F. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normative. Yuridis normative ialah bentuk penelitian hukum yang melihat hukum sebagai norma khususnya yang berkaitan dengan pemaknaan ketertiban umum dalam hukum positif Indonesia sebagai dasar pemberian ekskuatur putusan merek yang akan diterapkan di Indonesia. Pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagaimana lazimnya dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-undang ditunjukkan dengan penggunaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menelaah doktrin atau pandangan ahli yang berkembang dalam pemaknaan konsep ketertiban umum dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga penulisan/penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kajian yang komprehensif.

2. Jenis Data

a. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *Autorotif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-Hki/2015
- 2) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt/Sus-Merek/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- 6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah internet, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan penulisan-penulisan lainnya yang berkaitan dengan Merek.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang menunjang data primer dan data sekunder. Hal ini memberikan petunjuk atau penjelasan data-data primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipergunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan bahan yang diperlukan melalui teknik Analisa dan *library research* (studi kepustakaan). Proses penelusuran dan pengumpulan data tersebut dengan melakukan pencarian ke perpustakaan antara lain di Universitas Muhammadiyah Malang.

G. Sistematika penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari undang-undang, buku atau literature yang berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis seara content dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dan pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menggapai permasalahan yang menjadi focus kajian

